

BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-03-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6856_2014

FR: TAF B-6856/2014 du 24 mars 2016

IT: TAF B-6856/2014 del 24 marzo 2016

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen. Auf die Beschwerden ist somit einzutreten. 2. Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in den angefochtenen Verfügungen nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 ebm/EBM Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland, B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.], B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 Red Bull/Dancing Bull).

E. 3

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

E. 3.1

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der

Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile B-2227/2011 E. 4.2 und B-3686 E. 3.1). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil B-246/2008 E. 2).

E. 3.2

Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich mit Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Karin Bürgi Locatelli, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, Bern 2008, S. 21).

E. 3.3

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. III/1., Markenrecht. 2. Aufl. 2009, N. 1303). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx).

E. 3.4

Aus dem Territorialitätsprinzip folgt, dass die Marke grundsätzlich in der Schweiz gebraucht werden muss, wobei ein bloss lokaler Gebrauch genügt. Gefordert ist ein hinreichender Inlandbezug und damit eine minimale Bearbeitung des hiesigen Marktes. Relevanter inländischer Markengebrauch liegt dann vor, wenn dieser entweder im direkten Zusammenhang mit in der Schweiz gelieferten oder bezogenen Waren bzw. hier erbrachten oder genutzten Dienstleistungen oder im Rahmen mit gezielt in die Schweiz gerichteter und hier einigermaßen regelmässig gestreuter Werbung steht. Das Anbieten bzw. die Bewerbung von Produkten im Internet reicht als solches nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Gefordert werden auch hier ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, was nicht bereits dann der Fall ist, wenn die Seiten in einer Landessprache abgefasst sind. Notwendig ist, dass die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermaßen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 50 ff. m.w.H.).

E. 3.5

Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken).

E. 4.1

Im vorliegenden Fall fällt auf, dass der Wortlaut der strittigen Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist, unter den Klammerbegriffen "Detailhandel" und "Grosshandel", also innerhalb von Klasse 35, fast vollständig die Oberbegriffe mehrerer Warenklassen wiederholt, nämlich: Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Schönheitsprodukte, Toilettenartikel. Klasse 5: Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide, Nahrungspräparate mit hinzugefügten Proteinen und/oder Mineralien und/oder Vitaminen für Sportler, Nahrungsproteine für den menschlichen Verzehr, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger oder Pulverform, Protein-snackriegel, Aufputzmittel. Klasse 6: Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohren, Geldschränke, Waren aus Metall. Klasse 7: Haushaltmaschinen und -geräte. Elektrische und elektronische Haushaltapparate und -geräte, einschliesslich Elektro-Haushaltsgeräte. Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabel und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate. Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Brillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, Schwimmbrillen, Gestellen und Linsen für Brillen und Sonnenbrillen, Etuis für Brillen und Sonnenbrillen, Kettchen und Kordeln für Brillen und Sonnenbrillen, Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte. Klasse 10: chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne, orthopädische Artikel, chirurgisches Nahtmaterial. Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen. Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser. Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Uhren und Armbanduhren. Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus

Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcken. Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffern, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren. Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, Einrichtungsgegenstände. Klasse 21: Behälter und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Kämmen und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspäne, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bau-glas), Glaswaren, Porzellan und Steingut. Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken. Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen. Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Kurzwaren. Klasse 27: Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material). Klasse 28: Spielwaren, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck. Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtstücke, Eier, Milch und Milchprodukten, Speiseöle und -fette. Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und anderen alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken. Klasse 34: Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer.

E. 4.2

Unter "Detailhandel" und "Engroshandel" ist nach den Richtlinien des Instituts (Stand: 1. Juli 2014) das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten. Unter Detailhandel ist somit eine Art der Warenpromotion und -verbreitung als Dienst am Hersteller oder Händler zu verstehen. Gleiches hat a fortiori von der Dienstleistung "Grosshandel" zu gelten. Demgegenüber fällt der Absatz und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nach schweizerischer Praxis nicht unter "Detailhandel", sondern betreffende Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.3 - toppharm und B-516/2008 vom 23. Januar 2009 - After hours E. 4.2.1).

E. 4.3

Diese Praxis steht einer in Ländern der Europäischen Union häufigen Handhabung entgegen, nach der eine Eintragung für "Detailhandel" das Angebot der entsprechenden Waren mitumfasst, also eine Sperrwirkung gegen entsprechende Warenmarken gewinnt und deshalb durch den Gebrauch im Zusammenhang mit solchen Waren auch rechtserhaltend benützt wird. Diese Auffassung folgt einer Auslegung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C-418/02 Praktiker, wonach eine Markeneintragung für Detailhandel "nähere Angaben über die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen" voraussetze (Ströbele/Hacker, Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl. 2012, § 32 Rz. 80). Der vorliegende Fall zeigt allerdings beispielhaft, dass eine solche Auslegung die Klassengrenzen ungebührlich verwischt und die vom Nizza-Klassifikationssystem erzielte Rechtssicherheit beseitigen würde, hätte die Beschwerdeführerin mit ihrer Vorgehensweise unter dieser Auslegung

doch 22 Warenklassen umgangen und sich nicht bloss Gebühren von Fr. 2'200.-, sondern auch die Nennung von 22 Klassen erspart, die es ihren Mitanbietern erschweren würden, den Schutzzumfang der Marke richtig zu bemessen (vgl. Art. 18 Abs. 2 MSchV i.V.m. Anhang I der Gebührenordnung des IGE [SR 232.148]). Es besteht darum kein Anlass die schweizerische Praxis zu ändern.

E. 5

Im Widerspruchsverfahren hat die Beschwerdeführerin 19 Rechnungskopien für die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz über die Jahre 2010-2013 ins Recht gelegt, welche nach dem hiavor Gesagten kein rechtsgenügendes Beweismittel für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen darstellen. Anlässlich des Beschwerdeverfahrens reichte die Beschwerdeführerin zusätzliche Belege ein, die ihr zufolge den Erwägungen der angefochtenen Verfügungen Rechnung trügen. Dabei machte sie geltend, sowohl bei ihr als auch bei der Beschwerdegegnerin würde es sich im Wesentlichen um Marken für Detailhandel über kommerzielle Computernetzwerke und -plattformen handeln. Bei der Beilage 2 handelt es sich indessen um den Ausdruck einer Internetseite www.sportsdirectplc.com in englischer Sprache, welche im Wesentlichen wiedergibt, dass die Beschwerdeführerin britische Marktführerin für die Vermittlung von Gütern der Warenklassen 18, 25 und 28 sei, wobei ihr Sortiment 28 international anerkannte Marken beinhalte. Der Bezug laut E. 3.4 hiavor zur Schweiz fehlt gänzlich. Nicht anders verhält es sich mit der Beilage 3, eines Ausdrucks von fünf Seiten aus dem Internet (<http://de.sportsdirect.com>) mit Angeboten, welche zwar in deutscher Sprache gehalten sind, deren Preise jedoch in Pfund angegeben sind. Bei beiden Belegen fehlt ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen. Bei den Beilagen 4 und 5 handelt es sich um interne Dokumente, welche zum Vorherein nicht zum Gebrauchsbeleg taugen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 5.6.1). Ausserdem kann kein Bezug zur Schweiz hergestellt werden.

E. 6

Da es der Beschwerdeführerin damit nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sind die Beschwerden ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin von ihrem Zeichen lediglich einen unternehmensbezogenen Gebrauch gemacht hat, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet wurde.

E. 6.1

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 4 E. 3.3 Turbinenfuss). Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem

Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 5'000.- festzulegen.

E. 6.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt es die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht, sondern in seiner Beschwerdeantwort beantragt, die Beschwerde unter den üblichen Entschädigungsfolgen abzuweisen. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In Würdigung dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.- (inkl. MwSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 7

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.